

# ドイツにおける先使用权

ドイツ・欧州弁理士 Tankred Zimmermann, 会員 吉田 千子

## 要 約

近年、日本企業の海外活動に伴い、海外活動拠点における知的財産権関連の知識を深める必要性が高まりつつある。欧州においては、欧州特許法等により統一化が図られているものの、個々の権利に関する判断はそれぞれの国内法に基づいて判断される。本稿においては、ドイツにおける先使用权の基本的事項について、日本国特許法の規定と簡単に比較しながら以下に述べる。

## 目次

1. はじめに
2. 根拠規定
  - (1) 日本
  - (2) ドイツ
3. 成立要件
  - (1) 要件①
  - (2) 要件②
  - (3) 要件③
  - (4) 要件④
4. 権利範囲
  - (1) 規模の拡大
  - (2) 実施行為の変更
  - (3) 実施形式の変更
5. まとめ

するものではない」との意見が中心であった。このような考え方を念頭に、ドイツにおける先使用权の認定要件等について以下に記述していく。

なお、ドイツ特許法の規定に基づく先使用权の解釈等に関しては、欧州及びドイツ弁理士である Tankred Zimmermann 氏の解説に基づき、筆者が個人的に理解した内容を日本語で記述している。従って、以下の内容は、筆者個人の見解に基づくものである。

## 2. 根拠規定

日本国においては、特許庁においても積極的に先使用权を活用しようとの姿勢があり、先使用权に関するガイドラインや事例集が作成・公開されている。また、先使用权に関する相談窓口 (<https://chizai-portal.inpit.go.jp/>) 等も設置されており、企業活動を円滑に実行・継続させるための権利として、利用・活用の様々な支援がなされている。

一方、ドイツにおいては、ドイツ特許商標庁 (Deutsche Patent und Marken Amt : DPMA) から先使用权に関するガイドライン等は一切、作成されていない。このような相違は、法制度や法解釈の根本的な違いにより生じているように感じられる。

これらの点を考慮しつつ、先使用权の成立要件等について以下に記載する。なお、参考資料は引用箇所のみならず、本稿の記載において全般的に参照しているものである。

### (1) 日本国

日本国特許法 79 条 (先使用による通常実施権)

## 1. はじめに

近年、日本国においては知的財産権戦略の多様化に伴い、先使用权への注目が高まってきているように感じられる。例えば、特許庁が中心となり、日本企業が進出している他国の先使用权に関する詳細な調査も活発に行われており、各種調査資料が公開されている<sup>(1)</sup>。また、各種の知的財産関連団体や組織も各国の先使用权制度に関する調査報告等を開示しており、海外における先使用权制度に対する関心が高まっているように感じられる。しかし、個人的な印象として、ドイツでは先使用权制度を活用しようとする動きは余り感じられない。筆者が勤務するドイツの特許事務所内で複数の同僚のドイツ弁理士に聞いても、「そもそも特許権の効力を例外的に制限するものであり、積極的に活用

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

日本国特許法は条文において、どのような行為を行った者が先使用に基づく通常実施権を得ることができるのか、その要件が規定されている。即ち、権利を得ることができる者を主語としてその要件が規定され、先使用权は特定要件を満たす者に対する救済処置という意味合いを持つように感じられる。救済措置という印象は、特許庁を含む関係機関において先使用权を得るために必要な情報の提供を積極的に行っている姿勢からも強く感じられる。換言すれば、先使用权は「自ら完成した発明の実施を担保」する権利として、特許権に対抗可能な権利という点が明確に規定されている。

## (2) ドイツ

### ドイツ特許法 § 12

(1) Die Wirkung des Patents tritt gegen den nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Dieser ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen. Die Befugnis kann nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden. Hat der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung vor der Anmeldung anderen mitgeteilt und sich dabei seine Rechte für den Fall der Patenterteilung vorbehalten, so kann sich der, welcher die Erfindung infolge der Mitteilung erfahren hat, nicht auf Maßnahmen nach Satz 1 berufen, die er innerhalb von sechs Monaten nach der Mitteilung getroffen hat.

(特許は、出願時に既にドイツでその発明を実施していた者又は実施のために必要な準備をしていた者に対しては効力を有さない。当該人は、同人自身の事業の必要のために同人又は他人の工場若しくは作業場に

においてその発明を使用する権利を有する。この権利は、事業とともにする場合にのみ、相続又は譲渡することができる。出願人又はその前権利者が特許出願前にその発明を他人に開示し、かつ、特許後付与された場合の同人の権利を留保した場合は、当該開示の結果としてその発明を知った者は、同人がその開示後6月以内に行った措置を第一文の規定に従って援用することはできない。)

(2) Steht dem Patentinhaber ein Prioritätsrecht zu, so ist an Stelle der in Absatz 1 bezeichneten Anmeldung die frühere Anmeldung maßgebend. Dies gilt jedoch nicht für Angehörige eines ausländischen Staates, der hierin keine Gegenseitigkeit verbürgt, soweit sie die Priorität einer ausländischen Anmeldung in Anspruch nehmen.

(特許所有者が優先権についての権利を有している場合は、(1)にいう出願日ではなく、先の出願の出願日が基準となる。ただし、この規定は、外国の国民が外国出願の優先権を主張した時に、優先権に関する相互主義を保証していない国の国民には、適用されない。)

先使用权制度の法趣旨は、先使用权者の地位と現在の事業を手に入れるためになした努力を保護することにある、と筆者は理解している。既存の事業に費やした労働時間と資金は無駄にされるべきではなく、またそのような地位の所有は、他者の特許出願によって無効にされるべきではないという考え方が基本となっている。このような考え方を基本としながら、ドイツ特許法においては、特許権の効力が制限される場合として、特定の要件を満たした者がどのような権利を得るかについて12条において規定されている<sup>(3)</sup>。即ち、先使用权とは、特許権の効力を例外的に制限するものであることを条文上で明確に規定している。この点は、DPMA やドイツ弁理士会等の関係機関において、先使用权の利用・活用に関する情報の取りまとめ、公開等の活動は一切行っていないことから、日本国と比較した場合の差が感じられる。

## 3. 先使用权の成立要件

日本国：

①「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らな

いで自らその発明をした者から知得して」、②「特許出願の際現に」、③「日本国内において」及び④「その発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」の4つを満たすことが要件とされている<sup>(2)</sup>。

ドイツ：

①「特許出願に係る発明を独自に若しくは特許出願人等から発明を開示され」、②「出願時に既に」、③「ドイツ国内において」及び④「その発明を実施又は実施に必要な準備をしていた者」が要件となっている。

上記に示すように、②～④の要件は日独同様に規定されており、基本的には同一の規定内容となっている。

### (1) 要件①

上記①の要件について、ドイツでは「自ら完成した発明」に該当しない場合、即ち、特許出願前に発明者等から発明を知得した場合であっても、先使用权に基づく抗弁が認められる可能性がある。例えば、特許出願を行う意思を示していない発明者等から発明を知得した第三者がおり、該第三者が発明を知得した日から1年後に該発明の技術範囲に属する製品の製造を開始したとする。更に、発明者等が該第三者の実施を知らず、該実施の開始から1年後に特許出願を行い、該第三者の実施にも拘わらず特許査定を得たとする（該実施により新規性を阻害されることが無かった）。このような場合、第三者は先使用权を得ることができると解される。

なお、上記に該当する場合であっても、「悪意」に基づく行為である場合には、先使用权に基づく抗弁は認められない。例えば、特許権者と非公開の先使用权者との間に従前の契約関係があった（例：生産を委託する等の契約が存在した）が、当該の関係において先使用权が譲渡（例えば、契約期間満了後に、契約に係る技術範囲での実施が認定）されてない場合、先使用权は認められない。条文の文言上「善意」は要件とされていないが、判例により実質的には要件とされている。なお、「善意」及び「悪意」の認定に関しては、現時点において判例等に基づく明確な判断基準は示されておらず、案件毎に判断が下されるものと思われる。

### (2) 要件②

二つ目の要件である「特許出願の際現に」（日本）及び「出願時に既に」（ドイツ）は、実質的に同一の

規定であり、日独共に個々の案件に基づき諸事情を考慮して判断されるものと解される。例えば、特許出願前に実施が開始されていたが、出願時に実施行為が中断されていた場合、先使用权の成立要件を満たすかという問題が考えられる。

日本国特許法79条の文言を厳格に解釈すれば、特許出願時において実施を中断していた場合には、先使用权の成立要件を満たさないものと解される。

しかしながら、実施の中断に正当な理由がある場合には、資源投下や自ら完成した発明の自由実施を認めることにより産業の発達に寄与すること等の先使用权の意義を考慮すれば、成立要件を満たすものと思料する。即ち、所定の条件を満たせば即座に実施行為を再開する意思が認められ、かつ、中断が不可避な場合（例えば、都市封鎖等により工場の操業が不可能な状態等、不可抗力による中断）であれば、先使用权の成立要件が満たされると考えられる。なお、「実施の準備」が基準日において中断されていた場合、特段の考慮すべき点が無い限り、先使用权の成立要件を満たさないと解される。

ドイツ特許法12条においては、「der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen hatte」（出願時に国内において発明の実施を開始していた）の文言から、「出願の際現に」実施している必要はなく、その時点で実施行為を開始しており、かつ、事業継続の意思があれば先使用权の成立要件を満たすと解される。事実、発明の「実施」が基準日（先使用权の成立要件を判断する基準となる日、即ち、特許出願日又は優先日）において中断されていたとしても、先使用权の発生要件を満たすとした判決が出されている。特に、ストライキ、火事、原材料の不足等の不可抗力により一時的な中断があった場合には、先使用权の成立を阻害する原因とはならない。中断の期間については、その理由により異なるため、特段の期限については言及されておらず、個々の事案に基づいて判断されるものと思料される。

一方、「実施の準備」が基準日において中断されていた場合、先使用权の成立が認められないとの判例が出されている（BGH GRUR 65, 411, 413-Lacktränkeeinrichtung）。即ち、必要な準備は、それぞれの特許又は実用新案の出願日まで中断することなく継続して行われていなければならない。換言すれば、一切中断することは許されず、何らかの中断がある場合、そ

これは発明の対象を近々実施する意図が欠如するものと解される。先使用权が「例外的に」特許権の効力を制限するものである以上、その成立要件は厳格に判断されるものであると考えられる。

### (3) 要件③

三つ目の成立要件である「国内」における行為である点は、日独双方とも同様である。日本では地理的条件からこの点が協議される可能性は極めて低いと解される。一方、ドイツが属する欧州連合においては、「物の移動の自由原則」（欧州連合の機能に関する条約（Treaty on the Functioning of the European Union）：EU条約 34～36条）が規定されている。しかしながら、他のEU加盟国において行われた先使用权の成立要件に係る実施行為に対して、国内における行為と同一の法律上の効力を認めることは求められていない。従って、先使用权の成立要件を満たすためには、厳格に「ドイツ国内」において発明の実施を開始していたことが要求される。

### (4) 要件④

四つ目の成立要件である「その発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」（日本）及び「その発明を実施又は実施に必要な準備をしていた者」については、文言上大きな差はなく、実質的に同一の規定と解される。特に、「実施である事業」（日本）と「発明を実施」（ドイツ）は実質的に同一内容となる。ドイツにおいては、実施の「事業」とは規定されていないが、この点はドイツ特許法 12条の第一文の規定（特許は、…効力を有さない）から明らかである（ドイツ特許法 11条において、特許権の効力は非商業的私的行為には及ばないことが規定されている）。

「実施の準備」について、日本では即時実施の意図を有しており、かつ、その意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていること、と解されている。例えば、受注に向けた具体的な商談がなされていること等である。

ドイツでは、判例により、2つの判断基準が設けられている。即ち、i)「発明を後になって実施することを意図するものでなければならない」及びii)「準備は、発明を近い将来に実施する真剣かつ無条件の意図を示すものでなければならない」の2つである。例

えば、過去の判例において、模型や組成図の作成は実施の準備としては不十分と判断され、医薬品の販売承認の申請は基準を満たすものと判断された。

また、先使用权の成立要件を満たす「必要な準備」として、高い基準が設定されていると解される。裁判所において「特許権の効力を制限する先使用权」が成立する要件の一つとして「必要な準備」をしていたと認定されるためには、実際に発明を実施できる段階に近い状態となっていることが要求され、発明を実施する真摯な意思を示すだけでは足りないと解される。即ち、当該発明の実施を可能とする状況が目前に迫っている状態であったことを示す必要があると解され、真摯な意思は、例えば、当該発明の機能をテストする目的若しくは潜在的顧客に紹介する目的で試作品若しくは模型を制作若しくは考案していただだけでは、推測されないと判例により示されている。

## 4. 権利範囲

先使用权の成立が認められた場合、その権利範囲、即ち、継続実施が可能な範囲は、日本国特許法 79条では「発明又は事業の目的の範囲内」、ドイツ特許法 12条では「同人自身の事業の必要のために同人又は他人の工場若しくは作業場において」と規定されている。

しかしながら、先使用权が認められた後、事業を継続する際には様々な事柄が生じ得る。例えば、特許権に係る製品を生産若しくは製造する先使用权が認められている場合に、その製品の生産量、即ち、生産規模の拡大を行うことは先使用权により認められる権利範囲か否かの判断が必要となる。

### (1) 規模の拡大

日本国においては、事業の目的の範囲内において規模を拡大することは、過去の判例により認められている。しかしながら、これまでの裁判例において、具体的にどの範囲までの拡大が認められるかについては明確な判断基準が示されていない。従って、個々の事案について様々な事情を勘案した上で、許容される規模拡大の程度が示され、場合によっては特許権侵害が成立してしまう可能性も考慮する必要があると考えられる。

一方、ドイツにおいては、先使用权とは、権利を得た者自身の事業を継続するために当該発明を実施する権利を有する、即ち、基準日以前に行った努力を継続する権利を有することを意味する、と解されている。即

ち、先使用権者が先使用権の範囲に属する実施行為と同一の行為を続ける場合、事業の許す限り、自由にその生産量を増加させることができる。また、先使用権者が同一の先使用行為（先使用権が成立した実施行為）を続ける限りは、規模に制限はないとされている。

## （２） 実施行為の変更

日本国においては、先使用権の効力範囲は、他者の特許出願の時点で実施していた行為のみであるとされている。従って、実施行為を変更すること、例えば、先使用権の対象となる製品を国内で仕入れて販売していた者が、他者の特許出願後に、該製品を輸入することは原則として認められない。

ドイツにおいては、先使用権の趣旨は「基準日前になされた努力を、例外的に特許権の効力を制限することにより保護すること」であり、先使用権者は、一般に基準日前に実施していた行為にのみその権利範囲は限定される。例えば、先使用権者が先使用権の対象となる製品を譲渡していたが、それを自身で製造していなかった場合、後に該製品の製造を開始することは認められない。但し、基準日前の活動に、先使用権の対象となる製品の製造を行っていた場合には、包括的な実施権として、申出、販売等の将来的な活動が含まれるというのが判例となっている。

## （３） 実施形式の変更

日本においては、先使用権が成立すると判断された発明の同一性を失わない範囲において実施形式の変更が認められている。但し、認められる変更の「範囲」を判断する統一的な基準は定まっていない。

ドイツにおいても、発明思想の範囲内であれば実施形式の変更が認められるとされている。そもそも、先使用権は例外的に特許権の効力を制限するものであることから、この「発明思想の範囲内」か否かは厳格に、かつ、非常に狭く判断される傾向にある。また、この判断は実際の実施形式変更後の製品が、技術的思想として先使用権の範囲から逸脱するか否かに基づき下されるものと解される。従って、例えば、製品の製造方法に係る特許権に対して先使用権が認められているような場合、個々の案件毎に特許発明、先使用権が

認められた発明思想、変更後の実施形式における製造方法の詳細な実施内容を検討することにより判断が下されるものと解される。

なお、2019年5月に出された判決<sup>(4)</sup>によれば、先使用権者が実施している形式（先使用権者の実施形式）とは異なる形式が特許請求の範囲に記載されている場合、該異なる形式により得られる技術的効果次第では、該実施形式への変更が認められる。即ち、異なる実施形式が先使用権者の実施形式とは別の、又は、更なる技術的効果を生じるものである場合、先使用権が認められた「発明思想の範囲」を逸脱するものとして、実施形式を変更した場合には特許侵害が成立し得る。一方、先使用権者の実施形式に対する代替形式として（Alternative）として異なる実施形式が示されており、同等の技術的効果が得られる場合には、「発明思想の範囲内」として、実施形式の変更が認められることが示されている。

## 5. まとめ

上記に述べたように、日独において先使用権の規定は基本的な部分においては大きな違いが無く、略同様の解釈がなされているように解される。ただ、日本国においては先使用権を活用しようとする機運があるが、ドイツにおいてはそのような傾向はなく、DPMAにおいても特段の取り組みはなされていない。そのため、ドイツにおいて日本企業が経済活動を行う際には、適切な専門家と協力して事前に十分な調査を行うことが必要であると考えられる。

### （参考文献）

- (1) 日本国特許庁ホームページ 平成 27 年度産業財産権制度問題調査研究、諸外国・地域における先使用権制度の調査結果 <https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/index.html>
- (2) 先使用権制度事例集「先使用権制度の円滑な活用に向けて - 戦略的なノウハウ管理のために -」（第 2 版）
- (3) Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, 10 Auflage 2017, ISBN 978-3-452-28275-0
- (4) “Schuttyverkleidung”, XZR95/18 <http://juris.bundegerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=X%20ZR%2095/18&nr=99307>  
(原稿受領 2021.6.25)